

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

Certificado de acuse de
recibo registro(s):
MX/2008/039464

DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES AREAS MECANICA,
ELECTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA ELECTRICA
Expediente PA/a/2001/007580 de Patente PCT.

3er requisito

Asunto: Se comunica el resultado del examen de fondo.

México, D.F., a 30 de junio de 2008

JAVIER SAUCEDO C.*
Apoderado de
DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.
Pedro Luis Ogazon No. 17
San Angel
01000, Distrito Federal

No. de Folio: **58051**

RECIBI ORIGINAL

Nombre:

Fecha:

Firma:

06P1926
OSW

REF: Su solicitud No. PA/a/2001/007580 de Patente PCT presentada el 27 de Enero de 2000.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en los artículos 53 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), se le comunica lo siguiente:

El examen fue realizado en base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripción: págs 1 a 89, como originalmente fueron presentadas.

Reivindicaciones: 1 a 106, como originalmente fueron presentadas; reivindicaciones 1 a 60 como fueron presentadas en su escrito No. MX/E/2008/39464 del 18 de junio de 2008, que da respuesta al oficio de requisitos No. 12385 del 14 de febrero de 2008.

Figuras: No. 1 a 18b como originalmente fueron presentadas.

A) Tomando en consideración las deficiencias señaladas en pasados requisitos de fondo, y puesto que algunas deficiencias señaladas en el primer y segundo requisitos de fondo, no fueron superadas por las modificaciones realizadas en su contestación de requisitos no. de folio 12385 de fecha 14 de febrero del 2008, se volverá a señalar nuevamente lo siguiente:

1.-El capítulo reivindicatorio no es claro y conciso, por lo tanto no cumple con el art. 47 frac. III de la LPI y con el art. 29 frac. I del RLPI, ya que el número de cláusulas no corresponde a la naturaleza de la invención reivindicada; esto se debe a que existe un número excesivo de cláusulas independientes e/y dependientes de una misma categoría, tal como se puede observar en las cláusulas independientes 1, 18 y 35 que reivindican "Un sistema para transmitir y recibir texto y desplegar una indicación del texto, caracterizado porque el texto se transmite en una señal electrónica"; debido a esto; es decir, a la falta de concisión, no se permite al examinador definir y detectar con precisión cuales son las características técnicas esenciales a proteger en su solicitud; por lo tanto se le requiere presente un capítulo reivindicatorio que supere las objeciones mencionadas

2.-Independientemente de las deficiencias mencionadas se realizó el siguiente análisis. En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17 de la LPI donde se establece que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de la presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida, se le comunica que al determinar el estado de la técnica de acuerdo a los Art. 12 frac. II y el arriba citado, se encontraron los siguientes documentos relevantes:

Documento 1: WO 95/15649 A (HENDRICKS). Publicada el 8 de junio de 1995.
con base a los documentos anteriores se desprende lo siguiente:

Las reivindicaciones 1 a 60 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la LPI por estar anticipadas en el documento 1



MX/2008/58051

****Cláusula 1:

El docto. 1 describe un sistema para transmitir y recibir texto y desplegar una indicación de texto, en donde el texto se transmite en una señal electrónica que comprende:

- a) transmisor (ver fig. 1, (208))
- b) un adaptador (ver fig. 1 (212))
- c) una pantalla (ver fig. 2 (266)) que despliega un menú particular (ver figuras 13 a 14c)

**Las cláusulas 2 a 17 son divulgadas por el docto. 1 en las páginas 1 a 38 y en las figuras

****Las cláusulas 18, y 35 son anticipadas por el docto. 1 el cual divulga un método para distribuir texto en forma de dato textual usando una señal electrónica y un medio de transmisión que comprende:

- a) codificación (ver fig. 1 (204)) de datos textuales en una señal electrónica
- b) transmitir una señal electrónica (ver fig. 2 (208))
- c) recibir (ver fig. 1 (212)) y desplegar (ver fig. 2 (266)) una señal electrónica incluyendo un menú de biblioteca (ver pág 23 línea 15 a pág. 25 línea 6 y figuras 13 a 14c)
- d) buscar datos textuales (páginas 26 a 28).

**Las cláusulas 19 a 34 son divulgadas por el docto. 1 en las páginas 1 a 38 y en las figuras

****La cláusula 36 es anticipada por el docto. 1 el cual divulga un sistema de catálogo de libros electrónicos para usarse con una unidad de libros electrónicos (ver fig 6a (266)) que comprende:

- a) un adaptador (ver fig. 1 (212)) acoplado para recibir los datos con relación a un libro electrónico de clasificación de datos (figura 14d que tiene diferentes categorías o "clasificaciones");
- b) memoria (ver figuras 6 o 8 (600))
- c) procesador (ver figuras 8 (628))

**Las cláusulas 37 a 60 son divulgadas por el docto. 1 en las páginas 1 a 38 y en las figuras

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 55 de la LPI y 45 del RLPI, deberá realizar las aclaraciones necesarias sobre la novedad de la invención reivindicada respecto a la(s) referencia(s) citada(s) señalando las diferencias entre ambos, y en su caso hacer las modificaciones correspondientes al capítulo reivindicatorio, para cumplir así con lo establecido en los arts. 16 y 12 frac. I de la LPI.

B) Para contestar el presente escrito de forma que se superen las objeciones antes mencionadas, se le recomienda tomar en cuenta lo divulgado en el siguiente texto (que forma parte del punto 2 romano del segundo requisito de fondo) En su contestación de requisitos no. 72118 se argumenta que "la presente invención tiene por objetivo un sistema para transmitir y recibir texto, y desplegar una indicación del texto, en donde el texto se transmite en una señal electrónica, lo cual no ocurre en el docto 1 "Hendricks", toda vez que las funciones de aquel sistema se realizan a través del teléfono". Por lo tanto, tomando en consideración lo antes mencionado entre comillas se presume en su contestación de requisitos que su invención cumple con el requisito de novedad señalado en el punto 2 del primer requisito de fondo y en el inciso A punto 2 del presente escrito; sin embargo a pesar de lo antes mencionado se encontró que el transmitir y recibir texto, y desplegar una indicación del texto, en donde el texto se transmite por medio de una señal electrónica, es una característica conocida en el estado del arte ya que el docto. 1 señalado, en el punto 2 del primer requisito de fondo, indica en la pág. 6 línea 13 a pág 7 línea 5. un sistema para transmitir texto (video **distribution system 208** and separates, strips or **extracts the text data**) recibir texto (The connector 212 **receives the digital... extracts text data**) desplegar texto (the **text selector 216 screen all the text** as received) en donde el texto se transmite en una señal electrónica (cabe señalar que la definición de señal electrónica, es muy amplia y según los conocimientos de un técnico en la materia, cualquier tipo de señal que transmitan dos equipos electrónicos (por ejemplo celulares, computadoras, etc) es considerada una señal electrónica) por lo tanto al haber en el docto 1 una transmisión entre dispositivos electrónicos -esto se hace mediante una señal electrónica-, lo cual es dado a conocer en todo el desarrollo del docto. 1; Y considerando que usted señala que la diferencia entre el docto. 1 y lo reclamado en su solicitud consiste en que el docto. 1 realiza las funciones de aquel sistema a través del teléfono, cabe señalar que el docto. 1 da a conocer anticipadamente un libro electrónico y la transmisión a través de una señal electrónica (es decir transmisión entre dos dispositivos), así como las características técnicas reclamadas por usted (ver título de la invención y todo el desarrollo de esta) por lo tanto el hecho de que el docto. 1 realice sus funciones a través del teléfono no es novedoso, ya que lo que se divulga en su solicitud es un libro electrónico y en el docto. 1 también se señala un libro electrónico de manera anticipada a su presunta invención.

Las aclaraciones o modificaciones realizadas ya sea en la descripción, en los dibujos y/o en las reivindicaciones, no deberán contener materia adicional con mayor alcance que la materia presentada originalmente en la solicitud y/o elementos que den soporte a reivindicaciones adicionales, de tal manera que se cumpla con lo establecido en el artículo 55 BIS LPI.

Asimismo deberá efectuar el pago que establece la tarifa vigente y exhibir el comprobante correspondiente

Para que satisfaga estos requisitos, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique el presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada su solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6º fracciones III y XI y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); artículos 1º, 3º fracción V inciso a) sub inciso iii), 4º y 12º fracciones I, II, III, IV y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1º, 3º, 5º fracción V inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1º, 3º y 5º incisos e) e i) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL


ING. MARCOS MENDEZ MARIN

SAGA/DDP.6.2008.2
